



MODIANO
& PARTNERS

per

INDICAM

PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

**Cosa gestire come segreto e
cosa brevettare**

Data: 11 febbraio 2025
Relatore: Alessandro Sanchini



BREVETTO

- L'oggetto di protezione è una invenzione, ossia una soluzione **tecnica** nuova e non ovvia) rispetto allo stato dell'arte.
- Necessità di **descrivere in modo completo ed esaustivo** l'invenzione;
- **Pubblicazione** della domanda dopo 18 mesi dal deposito;
- Rischio che la domanda di brevetto **non venga concessa**;
- Protezione territoriale;
- Durata massima nel tempo (20 anni)
- **Protezione molto ampia**: qualsiasi soluzione che comprenda le caratteristiche recitate nella rivendicazione indipendente è coperta dal brevetto, in qualunque modo sia realizzata

KNOW-HOW TUTELABILE: Art. 98 CPI

“Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) **siano segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) **abbiano valore economico in quanto segrete**;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.**”



INDIVIDUAZIONE DEL KNOW-HOW

Regolamento CE 316/2014

Art. 1(i) (“Definizioni”):

i) “know-how”: un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:

i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;

ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e

iii) **individuato**, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;



IL KNOW-HOW NELL'ERA DIGITALE

INDIVIDUARE IL KNOW_HOW



- Autocertificazione
- Uso di piattaforme commerciali, e.g.



HASH + Marca temporale + Blockchain

IL KNOW-HOW: LE MISURE DI SICUREZZA

MISURE GIURIDICHE: contratti, NDA, disposizioni per collaboratori e dipendenti

MISURE TECNICHE: adeguate misure di controllo sull'accesso e la circolazione dell'informazione, in particolare misure di carattere informatico per i documenti



Certificazione/validazione da parte di studio esterno

ACQUISIZIONE LECITA DEL KNOW-HOW

DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 3: Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali

1. L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità:

- a) scoperta o creazione indipendente;
- b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;
- c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali;
- d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

Valore del know-how strettamente dipendente dalla capacità e dalla possibilità di manenerlo segreto



BREVETTO O KNOW-HOW?

BREVETTO

Pubblicazione con “sufficiente descrizione”

Protezione territorial e durata della protezione limitata nel tempo dalla legge, max 20 anni

Diritto di esclusione dei terzi a prescindere da come il terzo sia arrivato a replicare il brevetto

Costi per redazione, deposito, esame, concessione e mantenimento in vita con scadenze prefissate

Maggior “semplicità” in caso di azione giudiziaria

KNOW-HOW

Nessuna pubblicazione, obbligo di segretezza

Durata della protezione illimitata, decade quando il segreto viene meno

Diritto di esclusione dei terzi solo se il terzo si è appropriato indebitamente di informazione segreta (non se vi è arrivato da solo)

Costi per la gestione e la certificazione del know-how senza scadenze vincolanti

Difficoltà nel dimostrare sottrazione di know-how in caso di azione giudiziaria



PASSI PER LA SCELTA DELLA PROTEZIONE

1. Enucleare ed indentificare le informazioni che si ritiene forniscano un vantaggio competitivo;
2. Analizzare le informazioni;
3. scegliere la protezione applicabile in funzione della natura delle informazioni;
4. Attivare i meccanismi di protezione in tempo utile.

**BREVETTO E PROTEZIONE CON KNOW-HOW
SONO MUTUALMENTE ESCLUSIVI?**



Esempio pratico 1

La società X ha progettato e vuole lanciare sul mercato un nuovo boomerang.

Affrontando il primo step dell'analisi di cui sopra identifica quattro tipologie di informazioni che ritiene competitive:

1. I nomi di fornitori che possono fornire una plastica base di alta qualità, adatta alla realizzazione del boomerang
2. Il valore dei parametri di stampaggio del boomerang, che consentono di avere una superficie esterna particolarmente liscia ed adatta al volo
3. Un profilo (forma) dell'ala del boomerang che gli consente di ritornare sempre al lanciatore
4. Una ricerca di marketing che identifica i nomi dei distributori con una maggiore penetrazione capillare sui diversi mercati nazionali.

Esempio pratico 1 (-segue)

- I nomi dei fornitori e quelli dei distributori sarebbero tutelabili in principio come *know how*
- La forma dell'ala del boomerang non sarà tutelabile come *know how*, perché diverrà nota una volta che sarà presentato il boomerang. Tuttavia sarebbe tutelabile come brevetto, in quanto soluzione tecnica al problema tecnico di consentire un rientro facilitato del boomerang.
- Il valore dei parametri di stampaggio sarebbe in principio tutelabile sia come *know-how* (in quanto non ricavabile dal prodotto finito) sia come brevetto, in quanto soluzione tecnica al problema tecnico di ottenere una superficie migliore per il volo del boomerang.

N.B.: per quanto attiene alla scelta della forma di tutela dei parametri di stampaggio, la stessa è da vedersi come **alternativa** tra le due (brevetto=pubblicazione dei parametri; *know how*=segreto).

Esempio pratico 1 (-segue)

L'azienda X pertanto potrebbe seguire il seguente piano di azione:

- Identificare le misure in atto per mantenere segrete le informazioni relative ai fornitori ed ai distributori, eventualmente stabilire i correttivi necessari;
- Depositare una domanda di brevetto per la forma dell'ala del boomerang;
- Scegliere se i parametri di stampaggio saranno oggetto di protezione mediante *trade secret* oppure mediante brevetto

Esempio pratico 2

La società Y opera nel settore della fonderia. Il settore è di tipo tradizionale e la produzione segue un criterio secondo il quale i pezzi vengono prodotti in funzione dello specifico ordine del cliente finale.

La società Y decide di trasformare l'intero processo produttivo, passando ad un processo di produzione diverso, secondo cui si realizzano dei semilavorati che potranno essere utilizzati per diversi ordini dei clienti, in quanto comuni a tutti gli ordini.

Per modificare il metodo di produzione la società Y deve riorganizzare non solo il flusso produttivo interno alla fonderia, ma anche il layout delle macchine e prevedere dei magazzini intermedi in cui stoccare i semilavorati.

Per riorganizzare il layout delle macchine e realizzare i magazzini intermedi si rivolge quindi ad un fornitore esterno a cui affida le proprie idee e dal quale riceve il progetto della nuova fonderia.

Il fornitore, tuttavia, decide di proporre la nuova «idea» di fonderia anche ai competitor della società Y, in modo da aumentare il proprio volume di affari.

I competitor della società Y decidono quindi di acquistare il servizio dal fornitore, arrivando così, in ultima analisi, ad appropriarsi della idea originariamente della società Y, con un danno competitivo per quest'ultima.



Esempio pratico 2 (-segue)

Se la società Y ha adottato delle misure per tutelare il proprio know-how, può agire sia contro il fornitore sia contro i concorrenti che hanno acquistato da quest'ultimo il servizio di riorganizzazione della fonderia.

A tal fine la società Y avrebbe dovuto almeno:

- Tenere traccia delle indagini svolte sul processo tradizionale di fonderia e, se svolte da un ente esterno, prevedere con lo stesso un NDA o clausole contrattuali di riservatezza;
- Tenere traccia delle analisi interne svolte a seguito delle indagini e dei risultati a cui è giunta circa la riprogettazione dell'intero flusso di produzione (minute riunioni, email interne, risultati di simulazioni etc);
- Prevedere con il fornitore (che si occupa di layout e magazzini) opportuni accordi di riservatezza e clausole contrattuali, identificando chiaramente i ruoli di committente e prestatore d'opera ed identificando precisamente quali informazioni erano generate dalla società Y, marcate come «riservate» e trasmesse al fornitore (ad es. mediante cartiglio dei documenti o marcature degli stessi). Tenere le minute delle riunioni con il fornitore indicando nelle stesse i soggetti da cui provenivano i contributi.

Grazie dell'attenzione!





MODIANO
& PARTNERS



Via
città
tel
email

 | www.modiano.com